

## プログラム等と間接侵害

弁護士 飯田 秀郷

### ●問題の所在

平成14年（2002年）の改正により、特許法2条3項1号によって、プログラム等が「物」であることも明確化した。これにより、同法101条において生産、譲渡等の対象となる「物」にもまた、プログラム等が含まれることになった。同時に、「プログラム等」の電気通信回線を通じた提供が実施であることを明確化した。こうして、「プログラム等」がそれ自体で物の発明対象であること、同時に「プログラム等」がそれ自体で、侵害（間接侵害を含む）対象物となりうるものが明らかになったのである。

コンピュータ技術の進歩により、汎用コンピュータの分野に限らず、機械装置の制御にコンピュータが用いられ、プログラムによって所望の機能が実現される場合が非常に多くなっている。プログラム等は、その性質上、種々の機能を結合させることができるから、実用的な使用ができる用途を複数有するように構成すること、すなわち多機能とすることは容易である。このような装置に組み込まれるプログラム自体やプログラムが搭載された部品が、その多機能ゆえに、特許法101条のいわゆる「にのみ」要件を満足することができず、装置特許権や装置の制御方法特許権の間接侵害を構成すると解することが困難であると指摘されていた<sup>(1)</sup>。この問題の解消のため、間接侵害の拡張を図り、同条2号・4号により、客観的要件として「不可欠であること」「汎用品でないこと」、および、主観的要件として「その物が特許発明の実施に用いられていること」を

「知っていること」を規定した（多機能型間接侵害<sup>(2)</sup>）。

こうした中、知財高判平17・9・30判時1904号47頁【一太郎事件】（本誌本号77頁）は、プログラム等に関し、多機能型間接侵害を肯定することを傍論で、骨子次のように判示した（同判決は、請求の根拠となる特許権が進歩性を欠き、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとして、特許権者の請求を認容した東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した）。

控訴人製品（一太郎等）のインストールにより、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ、本件特許発明の技術的範囲に属する「一太郎等をインストールしたパソコン」が初めて完成するから、一太郎等をインストールすることは、本件発明装置の生産にあたり、一太郎等は、本件発明の課題解決に不可欠なもの（特許法101条2号）に該当する。同号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」であるか否かについて、一太郎等は、本件発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものであるから、汎用品ではない。

この判示で注目すべきであるのは、一太郎等というワープロソフト等の中に、発明物である「ヘルプ機能」を備えた装置の生産にのみ用いる部分が存在することを認定していること、すなわち、「ヘルプ機能」を発揮するプログラム部分は、発明物の生産にのみ用いる物であることを肯定したことである。

同判決のこの考え方は、プログラム等が「物」と

定義されたことと相まって、多機能型間接侵害の規定が設けられたことにより、従来の「にのみ」型間接侵害（被疑間接侵害物が実的な他の用途を有している場合には、「にのみ」の要件を充足しないとして特許法101条の対象とならなかった）の理解に影響を与える契機になるのではないか。この問題について検討することにする。

### ●多機能品の類型

吉田広志助教授<sup>(3)</sup>は、多機能品を類型化し、被疑間接侵害物の物質としての性格上、複数の用途に用いられる場合の多機能品を「特性的多機能品」と呼び（「化学製品などは、この類型に含まれる場合が多いと思われる」とする）、コンピュータプログラムのように、1個の製品のうち、あるモジュールは特許発明「にのみ」用いられるが、プログラム中の他のモジュールが別の用途へ向けた機能を果たしている、そのコンピュータプログラム全体は「にのみ」に該当しないと一般にはいわれていると指摘して、これを「結合的多機能品」と呼ぶことを提唱している。

そのうえで、「結合的多機能品は、間接侵害が問題とされている部分の機能に付加・結合された部分の機能が別の用途に向けられている。この場合、付加・結合された機能を用いた実施態様は直接侵害を導くものではない。したがって、間接侵害が問われている部分をその製品から除去すれば、その製品を用いて直接実施が行われることはなくなる」とする<sup>(4)</sup>。

これに対し、「特性的多機能品」は、「その性質上、結合的多機能品のように問題となっている部分を分離することができないか、あるいは非常にコストがかかる」「このような特性的多機能品については、結合的多機能品とは異なり、無闇に差し止めを認めると、本来許されるべき直接実施を導かない用途にまで販売が制限されることになり、特に多機能品の購入者への影響が大きい」と述べている<sup>(5)</sup>。

このような類型化は道具的概念として有用であ

る。本稿は、この類型化に従うこととする。この類型化の視点からすると、従来型の間接侵害に関する特許法101条1号・3号が「にのみ」要件の規定を設けたのは、間接侵害物について、典型的なものとして「特性的多機能品」を念頭においていたからではないだろうか。なぜならば、一般に、物にはそれぞれが製造された目的、その物の有する機能等に由来してその物に備わった特性にふさわしい本来の用途があると考えられ、発明の用途とは異なる用途を有する物が、間接侵害となつては不都合であるからである。そうだとすると、プログラム等の結合型多機能品の間接侵害については、特性的多機能品を念頭においた間接侵害の解釈論では片づかない部分があるのではないだろうかという疑問が生じてくる。

### ●プログラム等が「物」であることについて

「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的手段をいうから、プログラム等という情報（一の結果を得ることができるように組み合わせられたコンピュータに対する指令）がコンピュータ内で稼働するときには、その情報に基づいた特有の作用効果を当該コンピュータ上で発揮する機能をもつことになる。こうした機能をもって一定の目的を達成するための具体的手段とすることができる。

プログラム等を含む装置を考えると、当該装置の中のコンピュータで稼働することによって、前記のように特有の機能を奏するように構成されたプログラム等は、それ自体で具体的手段と把握できることになる。したがって複数の機能が結合されたプログラム等は、その全体を一つの部材と考えるのではなく、その複数の機能からなる個々の部材の集合物と考えるべきである<sup>(7)</sup>。つまり、その機能ごとに、たとえば「機能1実現手段」「機能2実現手段」という具体的「物」がそれぞれ特定されると考えるのである<sup>(8)</sup>。これが、プログラム等を結合型多機能品と称する理由である。

ところで、プログラム等は、コンピュータを離れ

ては何らの効果も奏し得ないから、それ自体では、「～手段」という名にふさわしい機能を奏し得ないが、特許法がプログラム等をそれでも「物」と定義したから、コンピュータを離れたプログラム等自体を以上のように把握することに障害はなくなったというべきである。

### ●装置発明に対するプログラム等の間接侵害

それでは、装置に関する発明があるとき、当該装置にインストールされるプログラム等の製造販売による間接侵害は成立しないだろうか。

プログラム等が「物」であると定義されたから、当該プログラム等がインストールされた装置が特許発明の技術的範囲に属するとすると、そのプログラム等は、特許装置の生産に用いる物であるから、その製造販売について「不可欠要件」および主観的要件を充足するならば、多機能型間接侵害（特許法101条2号）であるとするには異論はないだろう。<sup>(9)</sup>

このようなプログラム等が記憶素子（ROM）に組み込まれている場合、すなわち、プログラム等を内部に包含する部品の製造販売はどうか。この記憶素子が装置に組み込まれると、特許装置が初めて完成するから、その部品は特許装置の生産に用いられる物であり、多機能型間接侵害は肯定されると解される。

それでは、「にのみ」型間接侵害（特許法101条1号）<sup>(10)</sup>はどうか。プログラム等は、種々の機能を容易に結合することができる結合型多機能品である。したがって、特許装置とは関係しない機能を追加することは非常に容易である。この性質をどのように評価するか。この検討のために、思考実験として次の事例を想定してみる。

ホッチキス本体とホッチキスの針が一体となった紙閉じ器が特許装置であると想定したとき、ホッチキス本体（針は付属させていない）は、後日針が装填されて初めて紙閉じ器が生産されるから、「にの

み」型間接侵害物になると考えられる。<sup>(11)</sup> それでは、このホッチキス本体に消しゴムを固定した文具器（針は付属させていない）が製造販売されたときはどうか。消しゴムは、紙閉じ器とは関係のない文字を消すという実用的な用途がある。したがって、この文具器全体では、「他の用途」が存すると考えられ特許装置の生産にのみ使用される物ではないと解されるのが通例だろう。しかし、ホッチキス本体のみを製造販売すれば間接侵害が成立し、消しゴムがホッチキス本体に付加されれば間接侵害が成立しないというのは、解釈論として違和感がある。消しゴムが付加された文具器全体の製造販売ではあっても、ホッチキス本体という被疑間接侵害物に着目すると、そのような被疑間接侵害物の製造販売行為<sup>(12)</sup>が認識されることとなり、その被疑間接侵害物であるホッチキス本体に針が装填されることによって初めて紙閉じ器が生産されるから、「にのみ」型間接侵害が肯定されるべきである。<sup>(13)(14)</sup>

複数の機能が結合されたプログラム等は、その全体を一つの部材と考えるのではなく、その複数の機能からなる個々の部材の集合物と考えるという本稿の立場に立つと、特許装置の果たす機能に向けたプログラム等という部材（モジュール、ルーチン等）（消しゴム付ホッチキスでいうところのホッチキス本体）は、他の別の部材（消しゴム付ホッチキスでいうところの「消しゴム」）と集合して結合しているにすぎず、当該特許装置の果たす機能に向けたプログラム等という部材は、これが装置にインストールされると初めて特許発明物が生産されるから、他の機能を奏する部分を含む全体のプログラム等の製造販売であっても、当該機能を奏するプログラム等という物に着目すると、その着目した物の製造販売が認識され、「にのみ」型間接侵害を肯定することができる<sup>(15)</sup>と解する。

### ●方法発明に対するプログラム等の間接侵害

方法発明について特許権があるとき、インストー

ルして装置を稼働させることにより方法発明を実施するためのプログラム等の製造販売による間接侵害の成立性はどうか。

プログラム等が「物」とであると定義されたから、当該プログラム等は「その方法の使用に用いる物」(特許法101条4号)にあたりと解される。そのプログラム等がなければその方法は使用できない関係にあるからである。そのプログラム等の製造販売について「不可欠要件」および主観的要件を充足するならば、多機能型間接侵害(同条4号)が肯定されると解する<sup>16)</sup>。

このようなプログラム等が記憶素子(ROM)に組み込まれている場合、すなわち、プログラム等を内部に包含する部品の製造販売はどうか。この記憶素子が装置に組み込まれることにより、特許方法が実施される関係に立つから、多機能型間接侵害は肯定されると解する。

それでは、「にのみ」型間接侵害はどうか。物の発明との関係で、プログラム等の機能部分に着目して「にのみ」型間接侵害を肯定する解釈をとる本稿の立場からすると、方法発明において、結合型多機能品であるプログラム等について、「にのみ」型間接侵害を否定すべき論拠はなく、肯定されるべきであると解する。

## ●最後に

ある機能を実現するためにコンピュータに対する指令を組み合わせたプログラム等が装置にインストールされることが一般的になった今日、つまり、プログラム等を組み込んだ結合型多機能品が一般的になってきたことによって、特性的多機能品を典例とした間接侵害規定には限界が生じたというべきである。

特許法101条の改正による「多機能型間接侵害」の創設は、こうした状況に対応するものであるが、「にのみ」型間接侵害にも変容を促しているのではないだろうか。

本稿では、結合型多機能品として、プログラム等

を念頭において検討してきたが、プログラム等のように各機能を奏する構成部分を個別に截然と特定できない、特性的多機能品と結合型多機能品の中間形態の場合にはさらに問題があると考えられる。そのような場合には、「にのみ」要件を緩和する解釈が必要であるかもしれない。今後の検討課題である。

## 〈注〉

- (1) 光主清範「コンピュータソフトウェアの特許侵害について」特許研究17号39頁。水谷直樹「ソフトウェアと間接侵害」法とコンピュータ12号65頁。山川喜久「ソフトウェア特許の保護について」パテント48巻5号32頁。水谷直樹「プログラム関連特許」西田美昭=熊倉禎男=青柳吟子編『民事弁護と裁判実務(8)知的財産権』410頁。尾崎英男「コンピュータプログラムと特許侵害訴訟の諸問題」(清永利亮=設楽隆一編・現代裁判法大系26〔知的財産権〕)220頁。梶山敬士「ソフトウェア関連特許の侵害論」(ソフトウェアの著作権・特許権・第II部)137頁。
- (2) 吉田広志「多機能型間接侵害についての問題提起—最近の裁判例を題材に—」知的財産法政策学研究Vol.8は、現行特許法101条1号・3号を「にのみ」型間接侵害、同条2号・4号を多機能型間接侵害と名づけている。本稿はこれによる。
- (3) 吉田・前掲〈注2〉174頁。
- (4) 吉田・前掲〈注2〉175頁。
- (5) 吉田・前掲〈注2〉178頁。
- (6) 東京高判平11・5・26判時1682号118頁。
- (7) 水谷・前掲〈注1〉「ソフトウェアと間接侵害」72頁では、「この場合には、ソフトウェアを1つの部材とは考えずに、複数の部材の集合物と考えて、個々の部材(モジュール、ルーチン等)について、特許発明の実施のために使用すること以外の他の用途があるか否かを検討することになる」として、結合的多機能品であるプログラムの機能に着目することにより、当該機能部分について、「にのみ」型間接侵害を肯定する余地を論じている。
- (8) 特許庁の審査基準は、「『ソフトウェア関連発明』は、その発明が果たす複数の機能によって実現できるときに、それらの機能により特定された『物の発明』として請求項に記載することができる」とし、例として、「コンピュータを手段A、手段B、手段C、……として機能させる

ためのプログラム」をあげている。

- (9) 前掲・知財高判平17・9・30【一太郎事件】傍論。
- (10) 特許法101条2号が創設されたが、1号と要件は異なるから、「にのみ」型間接侵害について論じることに意味がないわけではない。
- (11) 水谷・前掲〈注1〉「ソフトウェアと間接侵害」73頁。
- (12) 設例と異なり、針が装填されたホッチキス本体を考えると、それは紙閉じ器特許の直接侵害である。さらに、このホッチキス本体に消しゴムが固定されたとしても、紙閉じ器という発明物に当該発明とは無関係の物が単に付加されたものにすぎないから、直接侵害が否定されることはない。このように考えると、消しゴムが固定されたホッチキス本体（針なし）について、間接侵害を肯定すべきことになる。違和感が生じる結論となるのは、間接侵害の典型例として特性的多機能品を想定したうえで、「他の用途」の有無により結論を得ようとしたからであり、設例は、結合型多機能品であるにもかかわらず、同様の手法による分析をするからである。
- (13) 部品に関する特許権が存在するとき、その技術的範囲に属する部品を組み込んだ完成品の製造販売は、部品に関する特許発明物である部品の製造販売でもあると把握するのが一般的である。部品は完成品に組み込まれて付合してしまうが、特許権の実施としては当該部品に着目してその実施が存在すると理解している。
- (14) 消しゴムが付加された文具器全体の販売であっても、間接侵害物の販売という行為を包含するとして「にのみ」型間接侵害が肯定されると解すると、文具器全体の販売が差止可能になる。吉田・前掲〈注2〉175頁は、「結合的多機能品は、間接侵害が問題とされている部分の機能に付加・結合された部分の機能が別の用途に向けられている。この場合、不可・結合された機能を用いた実施態様は直接実施を導くものではない。したがって、間接侵害が問われている部分をその製品から除去すれば、その製品を用いて直接実施が行われることはなくなる。また、結合的多機能品を製造している者からすれば、問題の部分除去した製品を製造することはそれほど困難ではないし、問題となっている部分自体は特許発明の実施にのみ向けられているのだから、利益衡量としても、それを除去することを製造者に求めてもよい」としている。

なお、ホッチキス本体に消しゴムが付加され

るのではなく、ホッチキス本体とは別物として文具セットとして同梱されたときは、文具セットの販売をもってホッチキス本体の販売であると解することに異論はないだろう。

- (15) 中山信弘『工業所有権法(II)特許法〔第二版増補版〕』422頁は、101条改正前法に関してはあるが、「間接侵害を論ずる際には、間接侵害物がそのままの形で全面的に他の用途も果たすということを当然の前提としているようである。しかし、交換レンズ事件のように、システム商品については新たな問題が生じうる。すなわち、新製品を発売するに際して旧製品との互換性を保つことが多く、新製品特有の機能は新製品同士の結合の際には発揮されるが、旧製品と結合させるときは遊んでいることがありうる。この場合、新製品は当該特許とは関係のない旧製品にも使用しうるため『のみ』という要件を満たすか否かという点が問題となる。このような場合に、間接侵害の成立を認めたとしても、第三者は旧製品にのみ使用できる部品の生産・販売は禁止されないのであるから、特許権の効力はクレームと関係のない他の用途まで及ぶことはなく、特許権の不当な拡張にはならないであろう」としている。
- (16) 前掲〈注9〉知財高裁判決【一太郎事件】は、対象プログラムがインストールされることにより、方法実施に使用する装置が完成するという関係にあることを認定し、当該装置の生産に用いられるプログラム等は間接侵害物にならない、と判示したが疑問である。対象プログラム等が、方法実施とは関係がなく、方法実施のために使用される装置の生産のためのものであるというのであれば、間接侵害の間接侵害を否定する論理として妥当すると解する。しかし、本件対象プログラムは、方法の実施のために「不可欠」のものであり、プログラム等を「物」と把握する以上は、本件対象プログラムは、その物自体を利用して（他の物を同時に利用するにしろ）、特許発明に係る方法を実施することが可能である物、すなわち、その方法の使用に用いる物に相当すると解さざるを得ないからである。
- (17) 交換レンズ事件の交換レンズは、特性的多機能品であるというよりは、結合型多機能品に近いともいえる。本稿の立場からは、「にのみ」型間接侵害を肯定することになるであろう。